

PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE EXTERNO

RODRIGO OLIVEIRA REIS

EDITORA LUMEN JURIS

RIO DE JANEIRO

2020

Copyright © 2020 by Rodrigo Oliveira Reis

Categoria: Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

Revisão técnica: Marcelo Porto Neves, Marcos Tavares de Melo,
Ricardo Zanatta Machado e Rogério Atem de Carvalho

Revisão ortográfica: Joathan de Farias Reis, Marcelo Porto Neves
e Wanessa Batista Santos

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

R375p

Reis, Rodrigo Oliveira
Propriedade intelectual na administração pública e controle externo /
Rodrigo Oliveira Reis. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2020.
676 p. ; 23 cm.

Bibliografia : p. 593-634.

ISBN 978-85-519-1723-7

1. Propriedade intelectual. 2. Administração pública. 3. Inovação.
4. Tribunal de contas. 5. Controle externo. I. Título.

CDD 346

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

1178133

Sumário

1. A Administração Pública e a Propriedade Intelectual	1
1.1 Introdução	1
1.2 Administração Pública em Sentido Formal e Administração Pública em Sentido Material.....	1
1.3 Órgãos Públicos.....	4
1.4 Centralização e Descentralização	6
1.5 Concentração e Desconcentração	6
1.6 As Entidades da Administração Indireta e suas Atividades Típicas	6
1.6.1 Autarquias.....	8
1.6.2 Fundações Públicas	9
1.6.3 Empresas Públicas.....	9
1.6.4 Sociedades de Economia Mista	10
1.6.5 Consórcios Públicos	11
1.7 Agentes Públicos.....	12
1.8 Atividades da Administração Pública e Propriedade Intelectual	13
1.9 Fontes do Direito Administrativo e a Propriedade Intelectual	14
1.9.1 Lei.....	15
1.9.2 Jurisprudência	15
1.9.3 Doutrina.....	17
1.9.4 Costumes.....	17
1.9.4.1 Os Costumes e os Órgãos de Controle da Administração Pública	19

1.10 Princípios da Administração Pública e a Promoção da Ciência, da Tecnologia, da Inovação e da Propriedade Intelectual.....	23
1.10.1 Princípio da Autotutela.....	24
1.10.2 Princípio da eficiência.....	26
1.10.2.1 Atos Vinculados, Atos Discricionários, Mérito Administrativo e Princípio da Eficiência	28
1.10.2.2 O Princípio da Eficiência e a Atividade Intelectual.....	30
1.10.2.2.1 Princípio da Eficiência, Meritocracia e Incentivos Patrimoniais à Propriedade Intelectual na Administração Pública.....	36
1.10.2.2.2 Princípio da Eficiência, Aspectos Morais da Propriedade Intelectual e Meritocracia.....	44
1.10.2.2.3 Demais Incentivos à Propriedade Intelectual e Princípio da Eficiência	45
1.10.2.2.4 Necessidade de Constante Treinamento e Princípio da Eficiência	46
1.10.2.2.5 Etapas das Proteções dos Sistemas de Propriedade Intelectual e Princípio da Eficiência.....	51
1.10.3 Princípio da Impessoalidade.....	51
1.10.4 Princípio da Legalidade	52
1.10.5 Princípio da Moralidade Administrativa.....	53
1.10.6 Princípio da Publicidade.....	54
1.10.7 Princípio da Razoabilidade.....	58
1.10.8 Princípio da Segurança Jurídica	59
1.10.9 Princípio da Subsidiariedade.....	61
1.10.10 Princípio da Supremacia do Interesse Público.....	62

1.11 Propriedade Intelectual e Sistema Orçamentário Público.....	63
1.11.1 Receitas Derivadas, Receitas Originárias e Receitas Transferidas.....	70
1.12 Poder de Polícia	70
2. Propriedade Intelectual.....	73
2.1 Introdução	73
2.2 Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial.....	73
2.2.1 Direitos Patrimoniais e Aspectos Morais da Propriedade Intelectual.....	77
2.3 Finalidade dos Sistemas de Propriedade Intelectual e a Propriedade Intelectual na Administração Pública	81
2.4 Atuação Primária e Secundária do Estado.....	87
2.5 Redes de Cooperação Internacional.....	89
2.6 Princípios da Propriedade Intelectual.....	91
2.6.1 Princípio da Especificidade das Proteções.....	92
2.6.2 Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público	93
2.6.3 Princípio da Novidade	93
2.6.4 Princípio do Contributo Mínimo	95
2.6.5 Princípio da Inovação.....	95
2.6.6 O Princípio da Transparência no Acordo TRIPS e a Propriedade Intelectual.....	98
2.6.7 Princípio da Transmissibilidade.....	99
2.6.8 Princípio da Indução.....	101
2.6.9 Princípios Aplicados à Propriedade Industrial e à Proteção de Cultivares	103
2.6.9.1 Princípio da Prioridade Unionista na CUP.....	103

2.6.9.2 Princípio da Prioridade Unionista na UPOV	105
2.6.9.3 Tratamento Nacional na CUP	106
2.6.9.4 O Tratamento Nacional na UPOV	108
2.6.9.5 A Independência dos Pedidos de Patentes na CUP.....	108
2.6.9.6 A Independência dos Pedidos de Proteção de Variedades sob a Égide da Convenção da UPOV.....	110
2.6.9.7 A Repressão ao Abuso de Direitos de Patentes.....	110
2.7 Organismos Internacionais	113
2.8 Principais Organismos Nacionais Brasileiros.....	116
2.9 Normas Internacionais de Propriedade Intelectual	117
2.9.1 A Convenção da União de Paris de 1883.....	120
2.9.2 Acordo TRIPS e os Demais Acordos Internacionais sobre Propriedade Intelectual	122
2.10 Normas Nacionais de Propriedade Intelectual	127
2.11 Função Social da Propriedade Intelectual	129
2.12 Atuação do Estado na Promoção da Ciência, da Tecnologia da Inovação e da Propriedade Intelectual	132
2.13 Competências Comum e Concorrente para a Promoção da Ciência, da Tecnologia e da Inovação x Competência Privativa para a Criação de Sistemas de Propriedade Intelectual.....	140
2.14 Propriedade Industrial e Declaração Universal dos Direitos Humanos	146
2.14.1 Ciência, Tecnologia e Inovação na Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos	154
2.14.1.1 Educação	154
2.14.1.1.1 Constituição.....	154

2.14.1.1.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional	157
2.14.1.1.3 O Papel das Instituições de Educação na Promoção da Tecnologia	161
2.14.1.2 Saúde	166
2.14.1.2.1 Constituição.....	166
2.14.1.2.2 Lei do SUS.....	168
2.14.1.3 Política Agrícola	170
2.14.1.3.1 Constituição.....	170
2.14.1.3.2 Lei da Política Agrícola.....	171
2.14.1.4 Cultura.....	173
2.14.1.4.1 Constituição.....	173
2.14.1.5 Demais Áreas	174
2.15 Os Artigos 218 a 219 – B da Constituição Federal.....	175
2.16 Políticas Públicas Específicas e Propriedade Intelectual	179
2.17 Produção e Comercialização das Inovações Promovidas pela Administração Pública	182
2.18 Licitações e Contratos nas Áreas de Ciência, de Tecnologia, de Inovação e de Propriedade Industrial.....	184
2.18.1 Normas Voltadas para o Provimento de Meios Destinados à Pesquisa e Desenvolvimento na Administração Pública.....	187
2.18.2 Normas Voltadas para a Exploração Econômica da Propriedade Intelectual de Tecnologias de Titularidade da Administração Pública.....	188
2.18.2.1 Contratos de Licença	189
2.18.2.2 Contratos de Cessão	192

2.18.2.3 Contratos de Transferência de Tecnologia para Institutos não Protegidos por Sistemas de Propriedade Industrial	193
2.18.3 Aquisição de Tecnologias Desenvolvidas pela Sociedade e Propriedade Intelectual	197
2.18.4 Licitações e Contratos na Lei n.o 13.303/2016 Direcionados às Áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação.....	201
2.18.4.1 Licitações na Lei n.o 13.303/2016 e as Áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação	202
2.18.4.2 Dispensas, Inexigibilidades e Áreas de Ciência, de Tecnologia e de Inovação.....	203
2.18.4.3 Hipóteses de Promoção da Ciência, da Tecnologia e da Inovação sem Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade.....	205
2.18.4.4 Contratos nas Áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação ...	208
2.18.5 Contratos da Administração Pública e Tecnologias Patenteáveis.....	209
3. Cultivares	213
3.1 Introdução.....	213
3.2 DNA, RNA e Síntese de Proteínas.....	213
3.3 Melhoramento vegetal.....	217
3.4 Fatos Históricos Relacionados às Legislações de Proteção de Cultivares	219
3.5 Organismos Internacionais e Nacionais.....	221
3.6 Legislação Internacional Aplicada no Brasil	222
3.7 Lei de Proteção de Cultivares e Sistema de Patentes no Brasil	224
3.8 Lei de Proteção de Cultivares (Lei n.o 9.456/1997)	229

3.8.1 Definições iniciais da Lei n.o 9.456/1997	230
3.8.2 Propriedade Intelectual na Lei n.o 9.456/1997.....	235
3.8.3 A Proteção Conferida pela Lei	235
3.8.4 Cultivares Passíveis de Proteção	235
3.8.5 A Figura do Obtentor	239
3.8.6 O Direito de Proteção Conferido pela Lei e sua Duração	240
3.8.7 O Pedido e o Certificado de Proteção	243
3.8.8 Licença Voluntária, Cessão, Licença Compulsória e Uso Público Restrito.....	247
3.8.9 Atividades Ilícitas e Sanções previstas na Lei de Cultivares	248
3.8.10 Incentivos Normativos e Contratuais ao Desenvolvimento de Cultivares	250
3.8.11 Extinção do direito de proteção de cultivares	252
3.8.12. Nulidade de proteção.....	253
3.8.13 Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC.....	253
3.9 Perfil Atual da Administração Pública Usuária do Sistema de Proteção de Cultivares	254
3.10 O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares . e o Sistema Nacional de Sementes e Mudas	255
3.11 Treinamento na Área de Proteção de Cultivares	258
4. Indicações Geográficas.....	259
4.1 Introdução	259
4.2 Histórico das Indicações Geográficas	259
4.3 Organismos Internacionais e Nacionais Ligados às Indicações Geográficas	261

4.4 Legislação Internacional e Nacional.....	261
4.5 Principais Aspectos Atinentes às Indicações Geográficas na Lei n.o 9. 279/1996 e na Instrução Normativa INPI n.o 95/2018.....	268
4.5.1 Definições Utilizadas pela Lei n.o 9.279/1996	269
4.5.2 Nomes Geográficos que se Tornaram Comuns ou Genéricos.....	273
4.5.3 Possibilidade de Uso de Nomes Geográficos para Marcas	277
4.5.4 Titularidade das Indicações Geográficas	278
4.5.5 Recursos no Processo Administrativo	281
4.5.6 Previsão de Crimes na Legislação Aplicável às Indicações Geográficas	282
4.5.7 Principais Dispositivos da Instrução Normativa INPI n.o 95/2018.....	283
4.5.7.1 Requerentes	284
4.5.7.2 Normas relativas ao pedido de registro.....	285
4.5.7.3 Instrumento Oficial que Delimita a Área Geográfica.....	286
4.5.7.4 Caderno de Especificações Técnicas	286
4.5.7.5 Condições para a Concessão de Indicações de Procedência e Denominações de Origem.....	288
4.5.7.6 Publicação dos Pedidos de Registro de Indicações Geográficas e Certificado de Registro.....	289
4.6 Indicações Geográficas e Desenvolvimento	290
4.6.1 Desenvolvimento Econômico como Parte do Desenvolvimento Nacional.....	291
4.6.2 Efeitos do Registro das Indicações Geográficas.....	294
4.7 Dever de Treinamento na Área de Indicações Geográficas	299

5. Patentes.....	303
5.1 Introdução	303
5.2 Primórdios	303
5.3 Histórico da Legislação de Patentes no Brasil.....	306
5.4 Finalidade dos Sistemas de Patentes.....	307
5.4.1 Segredo de Empresa	310
5.5 Patente e Segredos de Empresa na Administração Pública	315
5.6 Organismos Internacionais e Nacionais	318
5.7 Legislação Internacional e Nacional.....	318
5.8 A Burla aos Princípios Constitucionais	319
5.9 Processo Administrativo Vinculado	320
5.10 Sistemas Internacionais de Patentes	321
5.10.1 Estratégia da Convenção da União de Paris.....	322
5.10.2 Estratégia do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT	323
5.10.2.1 Definições Utilizadas no PCT	324
5.10.2.2 Fase do Pedido Nacional ou Inicial	326
5.10.2.3 Fase Internacional	326
5.10.2.4 Pedido Internacional.....	326
5.10.2.5 Pesquisa Internacional	327
5.10.2.6 Publicação Internacional.....	328
5.10.2.7 Exame Preliminar Internacional	329
5.10.2.8 Fase Nacional do PCT	329
5.10.3 Vantagens da Utilização do PCT em Relação à CUP	330

5.10.4 Escolha do Sistema de Proteção de Patentes e Princípio do Planejamento	331
5.10.5 O Acordo TRIPS e os Sistemas Nacionais de Proteção Patentária	332
5.11 Sistema Nacional de Patentes.....	333
5.11.1 Titularidade da Patente	333
5.11.2 Sistemas First to File e First to Invent	336
5.11.3 Inventos, Invenções e Modelos de Utilidade.....	336
5.11.4 Inventos de Produtos e de Processos.....	346
5.11.5 Requisitos legais de Patenteabilidade.....	347
5.11.5.1 Novidade	347
5.11.5.2 Atividade Inventiva e Ato Inventivo	355
5.11.5.3 Aplicação Industrial.....	360
5.11.6 Certificado de Adição.....	362
5.11.7 Criações Intelectuais não Patenteáveis pela Legislação Brasileira	363
5.11.7.1 Desenvolvimentos Intelectuais não Considerados Invenção ou Modelo de Utilidade	364
5.11.7.2 Invenções e Modelos de Utilidade não Patenteáveis.....	368
5.11.8 Duração dos Direitos de Patentes.....	370
5.11.9 Direitos Conferidos ao Titular da Patente.....	370
5.11.10 Comercialização do Objeto do Pedido de Patente Antes da Concessão	381
5.11.11 Licenciamento de Patentes	383
5.11.11.1 Licenças Voluntárias e Oferta pelo INPI	383
5.11.11.2 Licença Compulsória.....	384

5.11.12 Cessão de Patentes	386
5.11.13 Pedidos de Patentes	387
5.11.13.1 Padrões Internacionais Adotados pelo INPI.....	387
5.11.13.1.1 Classificação Internacional de Patentes.....	387
5.11.13.1.2 Folhas de Rosto	391
5.11.13.13 Outros Padrões Recomendados pela OMPI.....	392
5.11.13.2 Pedidos de patentes no Brasil.....	393
5.11.14 Publicação dos Pedidos de Patentes.....	398
5.11.15 Previsões Regimental, Estatutária e Contratual de Incentivos Patrimoniais.....	400
5.11.16 Nulidade da Patente.....	408
5.11.17 Extinção da Patente.....	410
5.11.18 Crimes Contra as Patentes	412
5.11.19 Recursos no Processo Administrativo de Patentes	413
5.12 Decisão do Pedido de Patente pela Administração Pública.....	414
5.13 Bases de Patentes	417
5.13.1 Importância das Normas de Classificação de Patentes e das Bases de Patentes.....	418
5.13.2 Orientações para a Utilização das Bases de Patentes	419
5.13.3 Exemplos de Documentos de Patente	420
5.14 Dever de Treinamento na Área de Patentes.....	423
5.15 Políticas Voltadas para a Utilização dos Sistemas de Patentes pelos Setores Público e Privado.....	426
5.16 Patentes Ecológicas.....	427
5.17 Usucapião de Patentes.....	430
5.18 Patentes Farmacêuticas.....	431

6. Legislação Brasileira de Inovação.....	437
6.1. Introdução.....	437
6.2 Dispositivos da Lei de Inovação.....	439
6.2.1 Princípios da Lei de Inovação.....	439
6.2.2 Unidades Federativas Destinatárias da Lei de Inovação	443
6.2.3 A Relação da Lei de Inovação com a Lei n.o 11.196/2005, a Lei Complementar n.o 123/2006 e a Lei 12.349/2010.....	444
6.2.4 Definições da Lei n.o 10.973/2004.....	444
6.2.5 Estímulos à Construção de Ambientes Especializados e Cooperativos de Inovação	451
6.2.6. Estímulos à Participação das ICTs no Processo de Inovação.....	460
6.2.7 Estímulos à Inovação nas Empresas	470
6.2.8 Estímulos ao Inventor Independente	473
6.2.9 Regimes de Exceção da Lei de Inovação	475
6.3 As Leis de Inovação Estaduais	476
7. O Controle Externo da Propriedade Intelectual na Administração Pública	477
7.1 Introdução	477
7.2 Resumo Histórico dos Sistemas de Controle Externo.....	477
7.3 Principais Órgãos dos Sistemas de Controle Externo.....	481
7.4 O Sistema de Controle Externo no Brasil	484
7.4.1 Resumo da Evolução Histórica dos Tribunais de Contas no Brasil.....	484
7.4.2 A Posição Organizacional dos Tribunais de Contas no Brasil.....	487

7.4.3 Natureza Jurídica das Decisões dos Tribunais de Contas.....	488
7.4.4 Funções dos Tribunais de Contas no Brasil	493
7.5 Os Organismos Internacionais Relacionados ao Controle Externo	497
7.6 Principais Competências Constitucionais dos Tribunais de Contas do Brasil.....	498
7.6.1 Os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.....	501
7.6.2 A Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial dos Tribunais de Contas.....	506
7.6.3 Parecer Prévio das Contas do Chefe do Executivo	511
7.6.4 Julgamento dos Administradores e Demais Responsáveis por Dinheiros, Bens e Valores Públicos	513
7.6.5 Eficácia das Decisões dos Tribunais de Contas	522
7.6.6 Sustação da Execução de Atos e Contratos.....	526
7.6.7 Representação ao Poder Competente.....	528
7.6.8 Comissão Mista Permanente e Tribunal de Contas	529
7.6.9 Denúncias aos Tribunais de Contas.....	530
7.7 Leis Orgânicas, Atos Normativos e a Propriedade Intelectual nos TCs	531
7.8 Competências infraconstitucionais dos Tribunais de Contas e a Propriedade Intelectual	532
7.8.1 A LRF	532
7.8.2 A Lei n.o 8.666/1993	534
7.8.3 A Lei n.o 4.320/1964.....	536
7.8.4 A Lei n.o 10.973/2004	538

7.8.5 A Lei n.o 13.303/2016 e a Fiscalização das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	538
7.8.5.1 A Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.....	541
7.8.5.2 Fiscalização de Informações Sigilosas na Lei n.o 13.303/2016.....	543
7.8.6 Demais Normas Infraconstitucionais.....	546
7.9 Outros Órgãos de Controle da Propriedade Intelectual	547
7.10 Fiscalização sobre o Poder de Polícia.....	550
7.11 Fiscalização sobre a Intervenção do Estado nos Domínios Econômico e Social.....	552
7.12 Teoria da Hélice Tríplice ou Tripla.....	553
7.13 A Teoria da Hélice Tríplice e a “Teoria da Dança”	554
7.14 A Teoria da Hélice Tríplice e as Leis de Inovação no Brasil	561
7.15 Princípio da eficiência, Hélice Tríplice e Órgãos de Controle nos Demais Países	562
8. Intervenção Estatal e Estratégias Públicas Voltadas para a Propriedade Intelectual	571
8.1. Introdução	571
8.2 Intervenção do Estado no Domínio Econômico e Social.....	571
8.2.1 A Relação entre a Ordem Econômica e Social na Constituição Federal.....	572
8.2.2 A Intervenção do Estado no Domínio Econômico	578
8.2.2.1 Estado Regulador.....	579
8.2.2.2 Estado Executor	583
8.2.3 A Intervenção do Estado no Domínio Social.....	585

8.2.4 A Intervenção do Estado nos Domínios Económico e Social e os Bens e Valores Públicos	586
8.2.5 Divulgação dos Desenvolvimentos Intelectuais do Estado – A Intervenção Indutiva.....	588
8.2.6 Estabelecimento de Estratégias para a Promoção da Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual	590
Referências	593
Anexo A — Boas Práticas ao se Efetuar uma Busca em Bases de Patentes.....	635